



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
hongkong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号.	HK-1600939
投诉人:	卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)
被投诉人 :	LOUYI
争议域名 :	<caterpillaroil.net>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)，位于美国伊利诺斯州皮尔利亚市亚当街东北 100 号。

被投诉人： LOUYI, 位于中国北京市房山区城关街道顺八路 1 区 1 号-W38。

争议域名为<caterpillaroil.net>,由被投诉人通过江苏邦宁科技有限公司注册, 地址为：中国江苏省南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 3 层。

2. 案件程序

2017 年 1 月 3 日，投诉人根据互联网络名称及数字地址分配机构 (ICANN) 于 1999 年 10 月 24 日起施行之《统一域名争议解决政策》(《政策》)，和于 2013 年 9 月 28 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》)，及于 2015 年 7 月 31 日起施行之《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》(《补充规则》) 的规定，向亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心”) 提交了投诉书，并选择由一人专家组审理本案。

2017年1月3日，中心确认收到上述投诉书、附件及程序费用，并向域名注册机构江苏邦宁科技有限公司发出注册信息确认通知，请求确认上述争议域名是否经其注册。

2017年1月4日，域名注册机构向中心确认：《政策》适用于所涉域名投诉，注册协议使用的语言为中文。

2017年1月5日，中心向被投诉人发出正式的投诉通知，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于20天内（即2017年1月25日或之前）提交答辩，并同时转发了投诉书及所有附件材料。本案程序于2017年1月5日正式开始。

2017年1月26日，中心发出缺席审理通知，确认中心在规定答辩时间内没有收到被投诉人提出的答辩。

2017年1月26日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。同日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家 Mr. Matthew Murphy 发送通知，告知有关各方，由 Mr. Matthew Murphy 作为独任专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。专家组同意将在2017年2月9日或之前，就上述域名争议案件提交裁决。

3. 事实背景

投诉人：

投诉人卡特彼勒公司声称，其是一家成立于1925年的美国公司，为世界上最大的工程机械、矿山设备、燃气发动机、柴油机生产厂家之一；且“CATERPILLAR”是其商号及最主要的品牌，在全球享有极高的知名度并多次获得全球最佳品牌100强等荣誉。

投诉人声称，其自1978年起就在中国开设办事处；截至2015年底，投诉人在中国拥有28家工厂，4个研发中心，3个物流和零部件中心，且投诉人已经在中国大陆登记了诸多以“卡特彼勒/Caterpillar”为字号的关联公司，包括但不限于卡特彼勒（徐州）有限公司、卡特彼勒（中国）投资有限公司、卡特彼勒（廊坊）采矿设备有限公司等等。投诉人还称，其在中国的杰出表现和强烈的社会责任感吸引了大量媒体关注和报导。

投诉人，通过提交其在中国注册的“CATERPILLAR”系列商标的注册证明，试图表明其是“CATERPILLAR”商标权的所有人。该等商标注册信息包括但不限于，注册在第四类油类等商品上的第1728317号，第1728318号及第12399550号“CATERPILLAR”

商标等。投诉人声称，其"CATERPILLAR"商号及商标的驰名度已在中国法院判决书及多项域名争议裁定书中获得支持。投诉人还称，其于 1995 年注册了顶级域名 <caterpillar.com>，并将其作为官方网站使用至今。此外，投诉人拥有多个"caterpillar"系列域名及以"caterpillar"作为显著部分的域名。

被投诉人：

被投诉人, LOUYI, 其地址为中国北京市房山区城关街道顺八路 1 区 1 号-W38。被投诉人并未提交任何答辩或材料以表明其具体身份信息及/或其背景资料。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

i. 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆

投诉人主张，投诉人的"CATERPILLAR"商标及商号通过其大量和长期的使用，已具备了极高的知名度和显著性，并已在工程机械相关市场上与投诉人建立了唯一对应关系。投诉人认为，争议域名完全包含了投诉人的 CATERPILLAR 商标，加入的"oil"为通用名词"油；石油"，是投诉人的主营产品之一。故"oil"在争议域名中无法起到将其与投诉人域名进行区分的作用。此外，由于投诉人的域名多以"caterpillar"与其他通用产品名称连用，如 <caterpillartraders.com>, <caterpillartrucks.com>, <caterpillarturbo.com>等。因此，争议域名<caterpillaroil.net>极易被消费者误认是投诉人的系列域名之一。投诉人还主张，在判断相同或混淆性相似时，无需理会域名的网缀<.net>。

ii. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益

投诉人主张，投诉人在中国注册和使用 CATERPILLAR 系列商标的日期均早于被投诉人注册争议域名的日期，这一事实的实际意义是将被投诉人对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任转移到被投诉人身上。

投诉人确认，其从来没有同意或授权被投诉人在中国或任何地方使用 CATERPILLAR 商标，被投诉人亦不是投诉人的授权经销商、服务商或代理商。

投诉人主张，被投诉人的姓名为“姜议”，在北京注册公司“北京兴欣隆工程机械有限公司”（以下简称“兴欣隆公司”），在香港曾注册第 0905618 号“AMERICA HUIXIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED /美國匯鑫國際集團有限公司”，第 1451388 号“KOMATSU (CHINA) SPECIAL LUBRICANTS CO., LIMITED /小松(中國)專用潤滑油品有限公司”、第 1364438 号“USA CATERPILLAR DEDICATED LUBRICANTS COMMODITIES LIMITED /美國卡特彼勒專用潤滑油品有限公司”；而上述两家香港公司均企图与投诉人以及另一工程机械行业知名的巨头公司株式会社小松製作所相关联。

投诉人还主张，在其以上述个人及公司名称在中国商标局的官方数据库中进行商标检索，并以“CATERPILLAROIL”、“CATERPILLAR-OIL”、“CATERPILLAR OIL”等被包含条件在中国商标局进行查询后，无一结果证明被投诉人及其关联公司对争议域名的显著部分 CATERPILLAROIL 享有任何商标权利；其在百度和谷歌上就被投诉人和“CATERPILLAROIL”，“CATERPILLAR OIL”进行搜索，结果亦显示二者不存在任何除该争议域名外的其他客观联系。

投诉人进一步指出，争议域名网站 www.caterpillaroil.net 将摹仿投诉人注册

商标  的“”商标置于该网站显著位置，并以“美国卡特彼勒专用润滑油品股份有限公司”作为公司名称，以“卡特彼勒”、“CATERPILLAR”作为公司中英文名称的显著部分，以 caterpillaroil@126.com 作为公司的联系邮箱；且该网站在公司介绍中所描述的内容均为投诉人的历史，所展示的油类产品上使用了投诉人得注册商标。据投诉人调查，网站中提及的美国卡特彼勒专用润滑油品股份有限公司为中国个人周剑波于香港成立的一家公司，其成立的时间远晚于投诉人进入中国大陆的时间，且对 CATERPILLAR、CATERPILLAROIL 不享有任何合法权益。据此，投诉人主张，被投诉人以“CATERPILLAR”作为“卡特彼勒”的对应英文显然是为了刻意攀附投诉人的声誉。被投诉人在争议域名 <www.caterpillaroil.net> 指向的网站上使用侵犯投诉人知识产权的相关内容，亦不构成“用于提供诚信商品或服务”。

iii. 争议域名被恶意注册及使用

基于以下理由，投诉人认为被投诉人具有恶意：①被投诉人在对争议域名不享有任何合法权利和权益的情况下注册争议域名这一事实本身就已证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意；②被投诉人在争议域名网站上所使用的内容，包括企业名称，产品标识、背景图片都在抄袭投诉人的相关知识产权；③被投诉人为兴欣隆公司的法定代表人，该公司网站 www.xxlc.com 域名同样使用了投诉人的注册商标 ，且该网站中同样存在大量侵犯投诉人知识产权的内容。投诉人认为，上述内容足以证明，被投诉人实际经营实际上极有可能为假冒的载有投诉人注册商标的产品，并企图以争议域名以及争议域名所指向的网站上各项与投诉人建立关联的商标标识、公司简介、公司新闻和产品图片，来企图制造混淆，故意吸引互联网用户访问被投诉人的网站或其他在线网址以获得商业利益。

B. 被投诉人

被投诉人并未提交任何答辩材料。

5. 专家组意见

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

A) 关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人通过提交其在中国大陆等地的商标注册信息，已证明其对“CATERPILLAR”商标享有所有权。很明显，争议域名 < caterpillaroil.net > 完整地包含了投诉人的“CATERPILLAR”商标。“争议域名中最开始及最显著的元素就是投诉人的名称（注：在当

前案中亦是投诉人的商标)。这种在域名中的应用天然地可能引导人们相信投诉人与其有关”。见 WIPO 案件 Dixons Group Plc 诉 Mr. Abu Abdullaah , D2000-0146。

单词“oil”(意为“油,石油”)的加入,揭示了争议域名网站的内容——一个由专营润滑油品公司所运营的“官网”;而油类产品又恰好是投诉人的主营产品之一。换句话说,在争议域名中的投诉人商标之后所加入的描述性词语“oil(油,石油)”,并未给争议域名增添任何使之区别于投诉人商标的特性,而仅仅起到了描述投诉人核心业务/品牌的作用。至于争议域名中的网缀“.net”,在判断混淆性相似时,网缀应当被忽略。见 Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd., WIPO 案件编号 D2006-0762。因此,争议域名与投诉人的“CATERPILLAR”商标具有足以导致混淆的近似性。

综上,专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第4(a)条第(i)款的规定。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

投诉人基于其早在被投诉人注册争议域名的多年之前就已拥有对“CATERPILLAR”商标的专用权,主张应将被投诉人对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任转移到被投诉人身上。“一旦投诉人展示了初步的证据(a prima facie showing),证明此因素的责任便被转移到被投诉方,被投诉方可以通过提供其对该域名享有权利或合法利益的坚实证据来反驳前述展示”,见: Document Technologies, Inc. 诉 International Electronic Communications Inc., WIPO 案件编号 D2000-0270。据此,专家组认为,将此部分的举证责任转移到被投诉人身上是合适的。

在综合考虑本案案情之后,专家组认为,被投诉人对争议域名不享有合法权益,这是因为:①在未提交任何证据证明其对争议域名享有合法权益的情形下,被投诉人仅仅凭借注册争议域名这一事实本身是无法充分自证“拥有合法权益”的。见: Adobe Systems Incorporated 诉 Domain OZ, WIPO 案件编号 D2000-0057。②投诉人已表示其没有授权被投诉人使用其商标,或与其存在经销、服务、代理关系;而被投诉人未能举证且目前也没有迹象表明,其与“CATERPILLAR”商标或“caterpillar/caterpillar oil”之间具有任何客观联系。③投诉人还通过举证表明,被投诉人存在恶意使用争议域名意图误导消费者的情形,而非诚信地提供商品或服务,该等行为不仅不构成如《政策》第4(c)条所列的对争议域名享有合法权益的情形,还涉嫌违反相关法律法规。

综上,专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第4(a)条第(ii)款的规定。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

投诉人，通过提交大量材料，试图表明投诉人已在中国使用其“CATERPILLAR”商标运营多年，并因此在其专业领域内获得了很高的名声。投诉人还主张，被投诉人在不享有权益的情形下注册争议域名本身即是其恶意注册的证明。

尽管被投诉人对于上述主张并未提交任何回应进行反驳，在综合考虑本争议的下列情况之后，专家组有理由推定被投诉人在注册争议域名时已经知晓投诉人和其“CATERPILLAR”商标，其注册具有恶意：①投诉人和其“CATERPILLAR”商标在中国相关领域的知名度；②争议域名与投诉人商标的近似性；③争议域名与投诉人在中国经常使用的域名(如 caterpillar.com 及其他“caterpillar”系列域名等)的近似性；④被投诉人自身与争议域名及/或“CATERPILLAR”商标之间没有任何法律上或事实上的关联或关系，或其他任何注册或使用该等争议域名的正当理由；⑤被投诉人为兴欣隆公司的法定代表人，该公司网站域名 www.xxlc.com 中同样使用了投诉人的注册商标“CAT”，并存在大量侵犯投诉人知识产权的内容——需特别指出的是，专家组注意到该兴隆公司网站域名注册于 2011 年 3 月 21 日，比本案争议域名的注册日期（2011 年 7 月 4 日）还早，考虑到该域名所指向网站的内容，这暗示了被投诉人在注册争议域名之前很有可能已对投诉人及其品牌产品有了相当程度的了解，从而表明被投诉人注册的恶意。

至于被投诉人对争议域名的使用，专家组注意到被投诉人存在下列情形：①争议域名网站的显著位置擅自使用投诉人的“CATERPILLAR”系列商标及与该等商标混淆性相似的标识；及②运营争议域名网站的公司名称（美国卡特彼勒专用润滑油品股份有限公司）与投诉人卡特彼勒公司(注：也是一家美国公司)的名称及其近似，且争议域名网站中的“介绍”及“新闻”内容均实际指向了投诉人及其品牌和产品。“为从与投诉人商标有关的商誉和知名度中获取商业利益，通过使用完全相同或近似的名称，在造成投诉人商标与被投诉人服务的来源、赞助、关联或支持的混淆可能性的意图下使用争议域名，这表明被投诉人是在有意对投诉人的商标实施搭便车的行为。”见 WIPO 案件 Info Edge (India) Limited 诉 Abs, Abs IT Solution, D2014-1688。很显然，被投诉人意图通过争议域名与投诉人商标间的混淆性相似及争议域名网站的内容，来营造出该网站是投诉人的官网或至少与投诉人之间存在某种关联关系的假象，以此来吸引那些本打算访问投诉人网站的用户。而当那些基于前述错误认识的用户被吸引至被投诉人的网站时，又可能会因点击被投诉人网站上所载的链接而使被投诉人从中获利。因此，被投诉人对争议网站的使用不仅是涉嫌对投诉人商标的搭便车行为，还涉嫌构成对投诉人商标权等的侵权行为及不正当竞争行为——即被投诉人对争议域名的使用具有恶意。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第4(a)条第(iii)款的规定。

6. 裁决

根据《政策》第4(a)条和《规则》第15条，本专家组裁定域名< caterpillaroil.net >转移给投诉人。

专家组：Mr. Matthew Murphy

日期：2017年2月8日